



日本における 知的紛争処理施策の動き

東和なぎさ国際特許事務所 所長・弁理士

東和なぎさ知的財産研究所 参与

岡田 宏之

この10年近くで、日本特許庁における特許査定率が高くなる一方で、特許無効審決の成立率が著しく低下しています。換言すれば、以前よりも安定した権利取得が行われるようになってきています。

一方、製造方法の特許に関しては、特許を取得しても、他人によって侵害された際に、特許権者は他人の工場まで立ち入って、侵害を確認することができないため、この数年来、製造方法を出願しても他人に技術を教えるだけで、権利としては役に立たないといった考え方も広まっています。

このため、日本政府は、「知的財産推進計画2016」において、知財紛争処理システムの機能強化に関して、今後、取り組むべき施策を定め、その一つとして、「適切かつ公平な証拠収集手続の実現」に向けた法制度の在り方について一定の結論を得ることを決めました。これを受け、知的財産に関する審議会は、今年2月末にいくつかの提言に対するパブリックコメントを募集しています。

例えば、一つの提言として、公正・中立な第三者の技術専門家に秘密保持義務を課した上で、提訴後の証拠収集手続に関与できるようにする制度の導入について、意見募集が行われています。

知財紛争処理システムの制度設計は、日本の民事訴訟法の枠組みの中で検討されますので、米国の民事訴訟における「ディスカバリー」のような、極めて強力な証拠収集手段を採用することにはならないと考えられますが、このような提案の実現は、日本において構造的に侵害立証が困難であった製造方法の発明等に関する事件において、有効に機能するものと思われます。

私ども東和なぎさ特許事務所は、このような制度や運用の動きの方向性にも注目しつつ、クライアントの皆様の企業活動にお役に立ちたいと願っています。

Recent Measures in IP Dispute in Japan

Counselor, Towa Nagisa Institute of Intellectual Property
Representative Partner / President, Patent Attorney
Towa Nagisa International Patent Firm

Hiroyuki Okada

While the rate of grant for patent is increasing at the JPO in these 10 years, the ratio of invalid decision in trial is radically decreasing. In other words, we can now obtain more reliable patent right than before.

Meanwhile, since we cannot step into other's factory to confirm the infringement of a patent for manufacturing method, it is now sometimes regarded as useless, just telling others the patented technology through the application.

In order to tackle this problem, the Japanese government issued "Intellectual Property Strategic Program 2016" to establish measures for reinforcing IP dispute system, including a new legal system for reasonable and impartial procedure of collecting evidence. At the end of this February, the IP council publicly invites comments on some of these measures.

One of them is to introduce a system of imposing a duty of confidentiality on fair and impartial third party experts and to let them take part in collecting evidence in litigation.

Because the system on IP dispute will be established under the code of Civil Procedure in Japan, it will not offer extremely strong means to collect evidence like "discovery" in the U.S. civil action. However, if this plan is realized, it will be effective in the lawsuit over inventions of manufacturing methods, in which the proof of infringement has been formerly difficult for a structural reason in Japan.

We, Towa Nagisa International Patent Firm, are paying attention to these new trends, to be able to support the business of our client.